



**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-30 ta' Ottubru, 2008

Citazzjoni Numru. 248/2008

**Avukat Dottor Louis Bianchi (K.I. 27347M), bhala  
mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A.**

**vs.**

**Dr. Martin Fenech u I-Prokuratur Legali Mario Mifsud  
Bonnici li b'digriet tat-2 ta' Mejju 2008 gew nominati  
bhala kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil  
SARL BMF Trading.**

**II-Qorti,**

**I. PRELIMINARI.**

Rat ir-rikors guramentat ta' I-Avukat Dottor Louis Bianchi  
bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A  
datat 13 ta' Marzu 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici, hija maghrufa madwar id-dinja nkluz f'Malta bhala proprjetarja tal-artikli tal-ilbies "LACOSTE", u hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* famuzi konsistenti fil-kelma "LACOSTE" u miktuba u pinguta b'mod distintiv *oltre* ghar-rapprezentazzjoni partikolari ta' – jew inkludenti – kukkudrill "CROCODILE", liema *trademarks* jinsabu registrati f'diversi gurdizzjonijiet inkluz f'Malta, u dan dwar artikli ta' lbies fost ohrajn;

Illi in partikolari, is-socjeta' attrici ghandha rregistrata f'Malta b'effett mill-4 ta' April 1983 'il quddiem it-*trademarks* fost ohrajn bin-numri ta' registrazzjoni 37509, 15609, 15461, 15462, 15463 u 15464 ghar-rigward il-kelma LACOSTE, 31033 ghar-rigward il-kelma CROCODILE, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghal CROCODILE pingut, u 17230 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, u dan dwar arloggi fost ohrajn;

Illi bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b'hafna sacrificcju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament kunsiderevoli kemm fuq is-suq barrani kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha LACOSTE (miktuba b'mod distintiv) *oltre* ghar-rapprezentazzjoni partikolari ta' – jew inkludenti – kukkudrill - CROCODILE;

Illi fis-6 ta' Marzu 2008 is-socjeta' attrici giet infurmta mill-Kontrollur ta' d-Dwana li waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 ta' l-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (**Kapitlu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta**), l-istess Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. CMAU 5155550 ta' tul ta' 68 pied kontenenti elf u tliet mitt (1300) *Tee shirts* ta' l-irgiel u mija u hamsa u ghoxrin (125) ilbies ta' taht ta' l-irgiel (*male underwear*) (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni ta' l-*packages* relattiva hija ta' *Household Items*) u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* /

Kopja Informali ta' Sentenza

importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala SARL BMF Trading, El Eulma, Algeria u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettuali;

Illi l-oggetti hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li fihom sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudrill (CROCODILE), li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici;

Illi s-socjeta' attrici tinsab infurmata li b'kollox gew identifikati elf u tliet mitt (1300) *Tee shirt* u mija u hamsa u ghoxrin (125) ilbies ta' taht ta' l-irgiel bis-sinjali kontraffatti;

Illi l-azzjonijiet tal-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta' l-**artikolu 4 ta' l-Kap. 414** hawn qabel imsemmi kif ukoll ta' l-**artikolu 10(1) u (2)(b) ta' l-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416)**, u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-**artikoli 14 sa 19 ta' l-istess Kap. 416, 2 u 8(1) ta' l-istess Kap. 414**;

Illi s-socjeta' attrici ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha;

Illi s-socjeta' attrici nghatat opportunita' sal-24 ta' Marzu 2008 d-data tal-prezentazzjoni tar-rikors promotrici sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji;

Illi ghalhekk l-istess socjeta' attrici talbu lis-socjeta' konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'artikli tal-ilbies fuq indikati li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudril – CROCODILE - u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* Nru CMAU 5155550 kontenenti l-imsemmija artikoli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali

tas-socjeta' attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha bin-numri ta' registrazzjoni 37509, 15607, 15461, 15462, 15463 u 15464 ghar-rigward il-kelma LACOSTE, 31033 ghar-rigward il-kelma CROCODILE, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghal CROCODILE pingut, u 1730 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, rispettivament;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali ta' l-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta' attrici, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill- u ghas-spejjez ta' l-konvenuta;

3. Tiehu jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad il-konvenuta mill-beneficcj ekonomi ta' transazzjoni;

4. Tordna lill-konvenuta ghandha tbat i-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk ta' t-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kollha kontra l-konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti eseblti a fol. 3 sa fol. 12 tal-process.

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dr. Louis Bianchi *nomine* datat 13 ta' Marzu 2008 a fol. 16 tal-process fejn talab li l-Qorti joghghobha tinnomina kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-intimata SARL BMF Trading EI Eulma, Algeria in konnessjoni ma' Rikors u ma' kull att iehor relattiv u sussegwenti bil-hrug ta' soliti bandi flimkien ma' kopja tal-iskrittura jew verzjoni qasira taghha fil-Gazzetta tal-Gvern u f'zewg gazzetti ta' kuljum bi spejjez ghall-esponenti; u l-Qorti kif diversament presjeduta mill-

Kopja Informali ta' Sentenza

Onorevoli Mhallel Anna Felici nnominat lill-Avukat Dr. Martin Fenech u lill-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici bhala kuraturi ghall-finijiet kollha tal-ligi; u dan bid-digriet moghti fit-2 ta' Mejju 2008 kif jidher a fol. 17 tal-process.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-21 ta' Ottubru 2008, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta' attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura ta' l-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat ir-risposta ta' Dr. Martin Fenech *nomine* datata 21 ta' Ottubru 2008 fejn ecceppixa li:-

(1) Illi l-esponent mhuwiex edott mill-fatt u jirrizerva li jissottometti risposta ulterjuri.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-21 ta' Ottubru 2008 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Ottubru 2008.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

## **II. KONSIDERAZZJONIJIET.**

Illi jirrizulta li s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-markja tal-kummerc "LACOSTE" u ta' diversi *trademarks* konsistenti fl-istess kelma, u din mitkuba u pinguta ma' rapprezentazzjoni partikolari ta' – jew inkludenti – kukkudrill "CROCODILE" u l-istess huma wkoll registrati Malta kif indikat f'Dok. "B", u li tali markji jintuzaw ghall-diversi artikoli ta'lbies.

Illi jirrizulta li il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. CMAU 5155550 ta' tul ta' 68 pied

kontenenti elf u tliet mitt (1300) *Tee shirts* ta' l-irgiel u mija u hamsa u ghoxrin (125) ilbies ta' taht ta' l-irgiel (*male underwear*) (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni ta' l-*packages* relattiva hija ta' *Household Items*) u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala SARL BMF Trading, El Eulma, Algeria u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettuali;

Illi jirrizulta li l-istess oggetti hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li fihom sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudrill (CROCODILE), li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici kif anke jirrizulta mir-rapport datat 7 ta' Marzu 2008 (Dok. "D") u ghalhekk il-pretensjonijiet attrici jirrizultaw li gew ippruvati u bl-ebda mod kontradetti u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha fis-sens hawn deciz.

### **III. KONKLUZJONI.**

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' l-istess, **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici u tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'elf u tliet mitt (1,300) *Tee shirt* u mija u hamsa u ghoxrin (125) ilbies ta' taht ta' l-irgiel bis-sinjali kontraffatti li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudril – CROCODILE - u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* Nru CMAU 5155550 kontenenti l-imsemmija artikoli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha bin-numri ta' registrazzjoni 37509, 15607, 15461,

Kopja Informali ta' Sentenza

15462, 15463 u 15464 ghar-rigward il-kelma LACOSTE, 31033 ghar-rigward il-kelma CROCODILE, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghal CROCODILE pingut, u 1730 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, rispettivament;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawn l-oggetti indikati fl-azzjoni attrici u f'din is-sentenza u dan fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din id-decizjoni u f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-u ghas-spejjez ta' l-konvenuta;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba in vista' ta' dak deciz fil-kuntest tat-tieni talba attrici.

4. Tordna lill-entita' konvenuta thallas u tbatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba attrici, inkluzi dawk ta' t-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-entita' intimata b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

**Moqrija.**

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----